

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re U.S. National Stage Appln. of)	
Lutz Axel MAY)	Art Unit: Unassigned
Serial No.: 10/529,326)	Examiner: Unassigned
Filing Date: March 25, 2005)	Confirmation No.: 8656
I.A. No. PCT/EP03/10634)	Attorney Docket No. 119508-00282
I.A. Filing Date: September 24, 2003)	
Priority Date: September 25, 2002)	
For: TORQUE SIGNAL TRANSMISSION)	

FOURTH RENEWED PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(b)

Mail Stop Petition
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Madam:

The owner of the above-cited patent application, Abas, Inc., a wholly-owned subsidiary of Methode Electronics, Inc., (hereinafter "Rule 1.47(b) applicant") respectfully requests reconsideration of the dismissal of its previously submitted original Petition Under 37 C.F.R. § 1.47(b) (which requested that the above-captioned patent application be accepted without the signature of the inventor, Lutz Axel May), and the dismissal of its previously submitted renewed Petitions Under 37 C.F.R. § 1.47(b). The Rule 1.47(b) applicant requests reconsideration on the merits based on the following:

- This Fourth Renewed Petition, including the Exhibit submitted herewith;
- The Rule 1.47(b) applicant's original and renewed Petitions and referenced enclosures, exhibits, and other papers submitted therewith.

This Fourth Renewed Petition contains additional information not contained in the previously-submitted Petitions.

A. Background

The Decision on Petition dated July 9, 2008, states that six items must be satisfied before a Petition Under 37 C.F.R. §1.47(b) may be granted. With regard to the original and renewed Petitions, the Patent Office has or had found that Items (1) through (6) have been satisfied. However, in reconsidering the evidence submitted to date, the Patent Office has now found that Item (5) (i.e., "Proof of Proprietary Interest in The Application") has not been satisfied.

C. Item (5): Proof Of Proprietary Interest In The Application

The Rule 1.47(b) applicant hereby requests reconsideration of the July 9, 2008, Decision on Petition as to Item (5). In support of this request, the Rule 1.47(b) applicant is submitting herewith as Exhibit 1 a Declaration of Klaus Gennen, who is Abas' attorney in Germany handling the German litigation *Abas, Inc. v. May*. The purpose of this Declaration is to further establish that the Rule 1.47(b) applicant "otherwise has sufficient proprietary interest in the subject matter to justify the filing of the application." MPEP 409.03(f). The Rule 1.47(b) applicant wishes to point out that the attached Declaration was viewed as persuasive evidence in connection with a different patent application involving the same inventor and Rule 1.47(a) Applicant (see Exhibit 2: Decision on Petition).

Also, the Rule 1.47(b) applicant is submitting herewith as Exhibit 3 an English translation of the German court decision as referenced in the Declaration of Klaus Gennen. A copy of the German-Language decision is provided in Exhibit 4.

D. Conclusion

In the event there are any questions relating to this Fourth Renewed Petition or the other papers submitted concurrently herewith, it would be appreciated if the Patent Office would telephone the undersigned attorney concerning such questions so that the prosecution of this application may be expedited.

Serial No.: 10/529,326
Atty. Docket No.: 119508-00282

Any fee due is authorized above. Please charge any shortage or credit any overpayment of fees to BLANK ROME LLP, Deposit Account No. 23-2185 (119508-00282).

Respectfully submitted,

/Brian Wm. Higgins/ *BWH*
Brian Wm. Higgins
Registration No. 48,443

BLANK ROME LLP
600 New Hampshire Ave., N.W.
Washington, D.C. 20037
Telephone: (202) 772-5800
Customer No. 27557

Date: February 5, 2009

Serial No.: 10/529,326
Atty. Docket No.: 119508-00282

EXHIBIT 1

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re U.S. National Stage Appln. of)
)
Lutz Axel MAY)

DECLARATION OF KLAUS GENNEN

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

1. I, Klaus Gennen, a citizen of Germany, am a Partner in the German law firm of *Legerlotz Laschet Rechtsanwälte* (LLR), which is a firm established according to the German Civil Code. As a German *Rechtsanwalt* (legal attorney), I am licensed to practice law in Germany.

2. I am providing this Declaration in support of one or more Petitions under Title 37, Code of Federal Regulations (C.F.R.), § 1.47(b) ("Rule 1.47(b) Petition"), which are being or have been submitted to the U.S. Patent & Trademark Office (PTO) in connection with one or more patent applications. I have been informed that a Rule 1.47(b) Petition is a submission to the PTO to request that the PTO accept a patent application without the inventor's (in this case Lutz May's) signature on a Declaration for Patent Application.

3. I had previously prepared a memorandum of law (dated April 26, 2006) to address the question of whether Magna-Lastic Devices, Inc., or its sister company, Abas, Inc., both of which are wholly-owned subsidiaries of Methode Electronics, Inc., has a proprietary interest in the patent properties identified in my memorandum dated April 26, 2006. I understand that the memorandum was submitted to the PTO in connection with one or more U.S. patent applications. In the memorandum dated April 26, 2006, I concluded that to my mind the Munich Regional Court would likely award title in the pending patent properties to Magna-Lastic Devices, Inc., or Abas, Inc.

DECLARATION OF KLAUS GENNEN

4. Abas, Inc., and Lutz May are opposing parties in a litigation matter in Germany concerning ownership of the inventions disclosed in the patent properties identified in my previous memorandum. The case was filed by Abas, Inc., as plaintiff on January 17, 2005, in the *Landgericht München I* Court (i.e., Munich Regional Court I). After oral hearing on February, 16, 2006, the Munich Regional Court I court issued a decision on August 3, 2006, granting Lutz May's relief in that litigation. The Munich Regional Court I based its decision on a decision of the Federal Court of Justice (BGH) that had been issued on April 4, 2006 ("*Haftetikett*") and published in June 2006 (both after the oral hearing). Abas, Inc., timely appealed the decision of the Munich Regional Court I to a German appeals court. The parties have fully briefed the issues to the appeals court and are awaiting their opportunity for oral argument, which is scheduled for October 2008.

5. I understand that the PTO has indicated that the Regional Court decision brings into question the conclusions in the memorandum of law about ownership of the aforementioned patent properties. Because the Appeals Court could reverse the Regional Court decision, it is my opinion that the conclusions drawn in my memorandum of law dated April 26, 2006 about the ownership of the patent properties are not inoperative, even though some legal circumstances changed by the BGH-decision "*Haftetikett*". I base that opinion on my review of the Regional Court's opinion and the BGH-decision "*Haftetikett*". In my opinion the Munich Regional Court did not justly apply the decision "*Haftetikett*" to the case ABAS vs. May. To my mind some aspects of the case ABAS vs. May materially differ from the case "*Haftetikett*" and should therefore lead to a result according to which ABAS and not May is entitled to the patent properties.

6. I have more than 15 years of experience in the field of German Industrial Property Law, including experience with employee invention law and, in particular, the July 25, 1957, German Act on Employees' Inventions (*Arbeitnehmererfindungsgesetz*, or "ArbEG"), as amended, which was central to the Regional Court's decision. I was lead attorney of record for Abas, Inc., before the Regional Court, and am participating in the present appeal.

Date:

050608

Respectfully submitted,

Klaus Gennen

LLR

LEGERLOTZ LASCHET

RECHTSANWÄLTE

Meyissenstraße 15

D-50668 Köln

Tel.: 02 21 / 55 40 00

Serial No.: 10/529,326
Atty. Docket No.: 119508-00282

EXHIBIT 2



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

17 OCT 2008

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
www.uspto.gov

Blank Rome
The Watergate Building
600 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20037

In re Application of	:	
MAY	:	DECISION ON
Application No.: 10/480,597	:	
PCT No.: PCT/EP02/06300	:	RENEWED PETITION
Int. Filing Date: 07 June 2002	:	
Priority Date: 12 June 2001	:	UNDER 37 CFR 1.47(b)
Atty Docket No.: 119508-00104	:	
For: (DISC) MAGNETIC TORQUE SENSING	:	
WITH SEGMENTS	:	

This decision is in response to the "Second Renewed Petition Under 37 C.F.R. § 1.47(b)" filed 06 June 2008 in the United States Patent and Trademark Office (USPTO).

BACKGROUND

On 06 December 2007, applicant was mailed a decision dismissing applicant's petition under 37 CFR 1.47(b). Applicant was afforded two months to file any request for reconsideration and advised that this period could be extended pursuant to 37 CFR 1.136(a).

On 06 June 2008, applicant filed the present renewed petition accompanied by a petition for a four-month extension of time. . With payment of the appropriate extension of time fee, the present response is considered timely filed.

DISCUSSION

As detailed in the decision mailed 06 December 2007, a petition under 37 CFR 1.47(b) must be accompanied by: (1) the requisite petition fee under 37 CFR 1.17(g); (2) factual proof that the inventor refuses to execute the application or cannot be reached after diligent effort; (3) a statement of the last known address of the non-signing inventor; (4) an oath or declaration executed by the 37 CFR 1.47(b) applicant on behalf of and as an agent for the non-signing inventor; (5) proof of proprietary interest in the application; and, (6) a showing that such action is necessary to preserve the rights of the parties or to prevent irreparable damages. Applicant previously satisfied items (1)-(4) and (6).

As to item (5), applicant previously filed a legal memorandum from Klaus Gennen indicating his belief based on knowledge of the relevant law that Abas, Inc., had a proprietary interest in the present patent application. As discussed in the decision mailed 29 May 2007, the conclusion called into question, based on the court decision referenced in applicant's petition,

whether Mr. May had at least some ownership rights in the subject inventions. Applicant has presently filed a declaration from Mr. Gennen discussing the decision in question and re-iterating his understanding of German law and belief that Abas, Inc. would ultimately be awarded proprietary interest in the invention. As such, it is proper to grant applicant's renewed petition at this time.

CONCLUSION

For the reasons stated above, applicant's renewed petition under 37 CFR 1.47(b) is **GRANTED**.

The application has an international filing date of 07 June 2002 under 35 U.S.C. 363, and will be given a date of **18 January 2007** under 35 U.S.C. 371(c)(1), (c)(2) and (c)(4).

As provided in 37 CFR 1.47(c), a notice of the filing of this application will be forwarded to the non-signing inventors at their last known addresses of record. A notice of the filing of the application under 37 CFR 1.47(a) will be published in the Official Gazette.

This application is being returned to the DO/EO/US for processing in accordance with this decision.



Derek A. Putonen
Attorney Advisor
Office of PCT Legal Administration
Tel: (571) 272-3294
Fax: (571) 273-0459

Serial No.: 10/529,326
Atty. Docket No.: 119508-00282

EXHIBIT 3

COPY

Munich District Court
Lenbachplatz 7, 80316 Munich

File no.: 7 O 929/05

Announced on 8/3/06

Clerk of Court

IN THE NAME OF THE PEOPLE

JUDGEMENT

In the case

ABAS Inc. represented by Stephen U. Harders, 7401 West Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60706
USA

- plaintiff and counterplaintiff -

Counsel:

Attorneys-at- Law Legerlotz Laschet, Mevissenstr. 15, 50668, Cologne

Gz: 05/35013K

Hans von Gleichenstein as insolvency administrator for the property of FAST Technology AG,
Rottmannstr. 11a, 80333 Munich

- Third party -

Counsel:

Attorneys-at-Law Hans von Gleichenstein and Maximilian Breitling, Rottmannstr. 11a, 80333
Munich

Gz.: 00/000149

versus

Lutz Axel May, Wolfratshauser Str. 23a, 82538 Geretsried

- Defendant and counterdefendant -

Counsel:

Attorneys-at-Law Peters, Schoenberger & Partner Gbr,

Schackstr. 2, 80539 Munich

for rendering of signatures and others (Employee Invention Law),

the Munich District Court I, 7th Division for Civil Matters, renders the following

FINAL JUDGEMENT

by presiding District Court Judge Retzer, District Court Judge Dr. Brodherr and District Court Judge Zigann based on the hearing dated 2/16/06

I. The claim is rejected

II. Regarding the counterclaim, it is established that the inventions in which the defendant is sole inventor or co-inventor and which underlie patent applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 6,360,841, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543, have been assigned neither in the course of use according to the Employee Invention Law by FAST Technology GmbH or its legal predecessor, FAST Technology GmbH, to it, nor by

legal or other assignment to it.

III. Otherwise the counterclaim is rejected.

IV. The plaintiff will bear the cost of the proceedings, but the Third Party will bear his costs himself.

V. The judgement is tentatively executable in number IV against bond in the amount of 110% of the costs to be defrayed.

and the following

DECISION

The amount in dispute for the period through 9/19/05 is fixed at 20,000 euros and for the period afterwards at 700,000 euros.

STATEMENT OF FACTS

The parties are in dispute regarding which of them is the materially entitled party to a host of PCT/EP, US, British and Canadian patents and patent applications (hereinafter: patents in dispute; compare Appendix CHB 40).

The defendant is the inventor and co-inventor of the patents in dispute. From 4/26/99 to 3/30/00 he was the managing director and from 3/31/00 to 11/5/01 the proxy of FAST Technology GmbH. After a change of legal form beginning 11/6/01 until the insolvency proceedings began on 8/1/03 he was a member of the board of directors of FAST Technology AG. In the employment contract of the board of directors in Section 7, paragraph 2 (compare Appendix B 4) the corresponding application of the Employee Invention Law and the opportunity of employers to claim inventions relating to the activity of the board of directors, without compensation were established.

The plaintiff, a US company, claims, based on various acquisition processes which begin with the insolvency administrator of FAST Technology AG, the third party, to be materially entitled to the patents in dispute. He submits that he requires the signature of the defendant under the assignments and declarations reproduced in the petition and subsidiary petition for assignment of the patents in dispute to himself. The defendant based on his position as a former employee or element of the Fast companies is obligated to him to render the signatures. Alternatively, based on the empowerment of the third party he is bringing suit for this to be done.

All patents in dispute were filed on the initiative of the defendant via a British patent attorney office for the FAST companies which also bore the application and maintenance costs. There are no formal invention reports or formal declarations of use.

The plaintiff submits that the defendant devised the inventions with reference to the patents in dispute a, c, d, g, n, and t during his time as employee and with reference to patents in disputes e, f, i, j, k, l, m, o, p, r and s during his tenure as director.

They are exclusively service inventions in the sense of Section 4, paragraph 2 Employee Invention Law. Devising new technical solutions was the job of the defendant at the FAST companies until the end. In any case however they are experience inventions. This is because the FAST companies had developed solely sensors for measurement of pressure, torques and positions on motor vehicles and their drives and on other drives. These sensors were used in machinery in order to monitor the operating state of drives or drive trains and to report this state to a computer which depending on the state of the monitored device or part made decisions. The patents in dispute related without exception to the sensors or parts thereof. All these sensor-related inventions were based on the principle that a magnetic field sensor interacts with a magnetic field, either by the

absolute intensity of the magnetic field or by the positioning of the sensor relative to the magnetic field. Accordingly both the inventions in dispute which the defendant devised within the framework of his employment at the FAST companies related either to the element which produces the magnetic field, or the element which perceives the magnetic field. In the interval from 2000 to August 2003 the defendant assigned all rights to many of the sensor-related inventions, thus for example US 6,910,391 relating to a magnetized torque measured value converter element, and US 6,904,814 relating to a magnetic torque sensor system (compare document dated 12/6/2005, p. 25 = page 253) to the FAST companies without reservation; this on the one hand demonstrates that these inventions belonged to his job and not to free-time employment and on the other show the technical level of knowledge and background of experience of the FAST companies in this period. All observations which have been made on the individual steps of developing the technical solution led to new or improved methods for producing or measuring magnetic fields. The improvements achieved in this way then became the subject matter of later patent applications. Therefore all the patent applications of the FAST companies formed an intellectual continuum which is based on the same fundamental scientific assumptions.

With regard to the description of the technical relationships between the inventions in dispute and those inventions assigned by the defendant to the FAST companies without reservation, reference is made to the statements of the plaintiff in the document dated 12/6/05 pp. 26-30 = pp. 254-258.

In both positions, both as proxy and also as managing director, the defendant was solely responsible for patents. By virtue of the applications in favor of the respective employer, in his role as representative of the employer, each time implied and within the framework of acting as

principal and agent which was subsequently approved by the third party, he claimed the inventions devised by him and reported with the applications at the proper time for the FAST companies. If the invention were not to have been claimed they were in any case subsequently assigned to the FAST companies by implication. In this respect within the FAST companies the general consensus was that the inventions devised by the defendant should pass to the FAST companies and in doing so no formalities needed to be observed. This is because between the members of the board of directors of FAST Technology AG and the defendant there were repeated discussions regarding the enormous costs incurred by the applications pursued by the defendant with respect to his inventions with sole responsibility, but in the name of the FAST companies. The defendant more and more pushed the patent applications to enhance his own reputation and to improve the patent portfolio of the FAST companies and in discussions with the members of the board of directors pressed for the filing of his and also other inventions. In these discussions the defendant and the affected members of the board of directors assumed unanimously that the inventions, for whose application FAST Technology AG should assume costs, should of course be due solely to FAST Technology AG. Otherwise the members of the board of directors would not have allowed themselves to be convinced of these extremely high costs. This was also completely clear to the defendant.

With the document dated 8/2/05 (page 213/215) the plaintiff and with the document dated 7/6/05 (page 176/210) the defendant announced the dispute to the insolvency administrator of FAST Technology AG. The latter has entered the dispute on the side of the plaintiff with the document dated 2/15/06 (page 328/329).

According to the partial abandonment of the action dated 12/6/05 (pp. 229/280) with respect to the patents in dispute d, f, g, h, i, u, v, w, y and z (for z only with respect to PCT/EP 01 04077)

and dated 7/6/06 (p. 352) with respect to the patents in dispute a, r and t, and the extension of the suit by a declaration petition dated 12/6/05 (p. 231) the plaintiff still requests, the third party joining the petition:

1. The defendant is ordered,

a. (withdrawal)

b. For patent application US 10/480,597 to sign an "Assignment" as reproduced below:

[see English text on pages 6 - 8]

c. For patent application US 10/482,002 to sign an "assignment" as reproduced below:

(pages 8 - 10)

d. (withdrawal)

e. For patent application US 10/490,058 to sign an "assignment" as reproduced below:

(pages 14 - 16)

f. (withdrawal)

g. (withdrawal)

h. (withdrawal)

i. (withdrawal)

j. For patent application US 10/477,180 to sign an "assignment" as reproduced below:

(pages 29-31)

k. For patent application PCT/EP 01/13698 to sign an "assignment" as reproduced below:

(pages 32-34)

l. For patent application PCT/EP 02/01704 to sign an "assignment" as reproduced below:

(pages 35 - 37)

- m. For patent application PCT/EP 02/01225 to sign an "assignment" as reproduced below:
(pages 38 - 40)
- n. For patent application PCT/EP 02/00784 to sign an "assignment" as reproduced below:
(pages 41-43)
- o. For patent application PCT/EP 02/00786 to sign an "assignment" as reproduced below:
(pages 44 - 46)
- p. For patent application PCT/EP 2004/00044 to sign an "assignment" as reproduced below:
(pages 47 - 49)
- q. For patent application PCT/EP 03/09349 to sign an "assignment" as reproduced below:
(pages 50 - 52)
- r. (withdrawal)
- s. For patent application PCT/EP 03/10634 to sign an "assignment" as reproduced below:
(pages 56 - 58)
- t. (withdrawal)
- u. (withdrawal)
- v. (withdrawal)
- w. (withdrawal)
- x. For patent application CA 2,450,137 to sign an "assignment" as reproduced below:
[see English text on page 10]
- y. (withdrawal)
- z. For patent applications
US 10/485,960

US 10/480,597

US 10/482,002

US 10/498,058

US 10/257,337

US 10/477,180

to sign a "Declaration for Patent Application and Power of Attorney", as reproduced below:

[see English text on pp. 12 - 15]

alternatively:

a. (withdrawal)

b. For patent application US 10/480,597 to sign an "Assignment" as reproduced below:

[see English text on pp. 16 - 17]

c. For patent application US 10/482,002 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 233-234)

e. For patent application US 10/498,058 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 235-236)

j. For patent application US 10/477,180 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 236-237)

k. For patent application PCT/EP 01/13698 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 237-238)

l. For patent application PCT/EP 02/01704 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 238-239)

m. For patent application PCT/EP 02/01225 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 239-240)

n. For patent application PCT/EP 02/00784 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 240-241)

o. For patent application PCT/EP 02/00786 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 241-242)

p. For patent application PCT/EP 2004/00044 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 242-243)

q. For patent application PCT/EP 03/09349 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 244-245)

r. (withdrawal)

s. For patent application PCT/EP 03/10634 to sign an "Assignment" as reproduced below:

(pp. 246-247)

t. (withdrawal)

further alternatively:

The defendant is ordered to deliver the declarations and assignments above.

further alternatively:

The defendant is ordered to render the above signatures to the third party.

2. It is established that all rights, claims and participation in or from the patent applications PCT/EP 02/08820 (US 10/485,960), PCT-EP 02/06300 (US 10/480,597), PCT/EP 02/02960 (US 10/482,002), PCT/EP 02/13952 (US 10/498/058), PCT/EP 02/04871 (US 10/477,180), PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/000044, PCT/EP 2003/009349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 2003/010634 and PCT/EP 02/01230 and in or from the inventions underlying these applications, which relate to the defendant, at the time of their assignment to Magna-Lastic Devices Inc., in August 2003 were owned by FAST Technology AG, Otto-Hahn-Strasse 24, Gewerbegebiet Riemerling, 85521 Ottobrun, Germany or were a component of the insolvency property of FAST Technology AG.

The defendant requests

the suit be dismissed.

The defendant submits that he devised most inventions in the interval from late March 2000

to late August 2002 and thus in his time as proxy. Only the inventions according to the patents f, y, p and s in dispute were devised by him as director. Since the plaintiff upon whom the burden of proof lies for this has not cited any information on the times of origination of inventions b, z, h, q, u, v and w, the suit is in this respect ready to be dismissed. Even he can only remember the following dates: he invented b and z in June 2001, i and z in April 2000, s in August 2002 and d prior to April, i.e. prior to the existence of FAST GmbH. G was already assigned to TRW Inc. and FAST Technology AG according to appendix B 24; the claim to signature of these declarations and assignments is therefore already satisfied.

They are primarily free inventions in the sense of Section 4 paragraph 3 of the Employee Invention Law. This is because the inventions always originated outside of his direct activity for the FAST companies and outside of and independently of their business premises and business equipment. Even before his activity as director of FAST Technology AG the defendant devised the invention according to Appendix B 2 and assigned it to the GmbH. Furthermore the defendant devised other inventions in this field before and during his activity for NCTE.

Expressed declarations with respect to the use or assignment of the patents in dispute have not been delivered either in writing or orally, without dispute. Effective implied declarations have not been delivered for this reason since the participants have been unaware of the declarations. Neither the defendant nor other elements of the FAST companies at the time had any ideas about the ownership of the patents in dispute, nor were the form prescriptions of the Employee Invention Law known to him or the other members of the element. Nor has he abandoned any adherence to the written form of any declaration of use. There has been no formal inventor report within the FAST companies. In addition to him, other colleagues were also active in the inventions.

Any actions as principal and agent by the defendant - regardless of the fact that they have not be recognizable to the outside - are invalid since he has not been relieved of the limitation of Section 181 BGB and also the insolvency administrator has not approved by implication any provisionally invalid transactions for lack of knowledge of the possible invalidity.

Formal inventor reporting for its part has not been necessary since the FAST companies had indisputably filed all inventions for a patent with naming of its person as inventor. The inventions therefore became free after the period of use expired. Therefore the assignment by the insolvency administrator of FAST Technology AG was for nought.

Regardless, the plaintiff has no claim to signature of the declarations and assignments reproduced in the petition, since they contain among others incorrect affidavits and assignment declarations with incomplete contents, which are subject to penalty in the USA and which have not been prescribed in this form by the US Patent Office. The requested declarations and assignments ultimately constituted a US sales contract with respect to the patents in dispute without payment of the sales price although the plaintiff claims to already be the holder of the patents in dispute.

The claim of the employer according to Section 15 of the Employee Invention Law cannot be transferred either. Any claims are otherwise also statute-barred. They were also opposed by the fact that claims against the insolvency administrator for employee inventor compensation or damages for failure to observe his right of pre-emption pursuant to Section 27 No. 2 Employee Invention Law were due the defendant. He can also oppose these claims to the plaintiff in the form of a right of retention.

In any case protection from execution should be granted him since otherwise in the case of establishment of tentative enforceability facts accomplished with the signature would be formed.

Within the framework of a negative counteraction for an interim declaratory judgement the defendant requests,

It is established

(1) that the inventions underlying the applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 6,360,841, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543 in which the defendant is sole inventor or co-inventor are not service inventions in the sense of Section 4 Employee Invention Law and the rights to them have not been assigned by the defendant to FAST Technology AG or its legal predecessor, FAST Technology GmbH;

(2) alternatively (for the case in which there are service inventions),

that the inventions underlying applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 6,360,841, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543 in which the defendant is sole inventor or co-inventor neither in the course of use according to the Employee Invention Law by FAST Technology AG or its legal predecessor, FAST Technology GmbH, nor by legal or other assignment to the latter have been assigned to it;

(3) alternatively (for the case in which assignment has taken place)

a) that for the rights which have not been completely assigned to FAST Technology AG or its legal

predecessor, FAST Technology GmbH, to the inventions underlying the applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543 no compensation has been paid so far by FAST Technology GmbH or its legal successor and for this reason the defendant is due no right of retention against the plaintiff.

b) that the claims of FAST Technology AG or its legal predecessor, FAST Technology GmbH, against the defendant for assignment of assigned rights to inventions underlying the applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543 are statute-barred;

(4) alternatively (for the case in which use has taken place).

a) that for the inventions underlying the applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543 which have been claimed according to the Employee Invention Law by FAST Technology AG or its legal predecessor, FAST Technology GmbH

- no right of pre-emption pursuant to Section 27 No. 2 p. 1 Employee Invention Law has been granted and thus claims for damages against the insolvency administrator and
- claims for appropriate compensation pursuant to Section 27 No. 2 p.4 Employee Invention Law have arisen which have not been satisfied so far, and for this reason a right of retention is also due the defendant against the plaintiff;

b) that claims of FAST Technology AG or its legal predecessor, FAST Technology GmbH, against the defendant for cooperation in the sense of Section 15 paragraph 2 Employee Invention Law with reference to the claimed inventions underlying the applications US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673/930, US 10/498/058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 012905, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 and CA 2,476,543 are statute-barred.

The plaintiff requests

rejection of the counteraction for an interim declaratory judgement.

The third party joins the petition of the plaintiff.

The plaintiff responds that the text of the assignments and declarations are generally conventional and thus necessarily prescribed. The defendant previously signed these assignments and declarations after insolvency was initiated, without dispute. Therefore he can no longer cite the text's not appealing to him.

The defendant alone can allege claims to employee inventor compensation or damages for right of pre-emption relative to the insolvency administrator. In any case he must render the

requested signatures to him. The obligation is not statute-barred either since the demand for these signatures was only recently disclosed.

Otherwise the defendant has contractually promised by signing the investment contract dated 7/5/05 (Appendix LLR 2) that FAST Technology AG is the holder of the patents o, n, k, m, l, t, j and z in dispute.

The defendant opposes to this that the guarantee which has not been delivered to the plaintiff, but to new investors of FAST Technology AG, relates to specific, individual patents or applications which are not in dispute here, but conversely not to the material allocation of the underlying inventions. Only the completeness and correctness of the attached list are guaranteed.

To supplement the facts of the case, reference is made to the documents together with appendices submitted by the parties and to the minutes of the sessions dated 6/9/05 (pp. 166/169) and dated 2/16/06 (pp. 323/327).

GROUNDS OF THE DECISION

The suit had to be dismissed since the patents in dispute had not been assigned to the FAST companies and subsequently to the plaintiff for lack of declaration of use or declaration of assignment.

The counteraction for an interim declaratory judgement was successful with petition 2.

A.

Justification of the plaintiff pursuant to

Section 15 paragraph 2 Employee Invention Law

To the extent the plaintiff has required performance in himself from the assigned right (suit and 1st auxiliary petition) the suit had to be dismissed for lack of plaintiff's right of action. This is

because the required cooperation actions pursuant to Section 15 paragraph 2 Employee Invention Law (signature, alternatively: specification of declarations and assignments relative to the patent offices,) are extremely personal rights and obligations from the working relationship which pass only to the overall legal successor and not to the individual legal successor cannot therefore be transferred (compare Bartenbach/Volz, Employee Invention Law, 4th edition, Section 15, note 11).

With respect to the second auxiliary petition (rendering to the insolvency administrator) in any case direct authorization of the plaintiff by the third party dated 6/605 (Appendix CBH 48) takes effect so that a decision had to be made regarding the auxiliary petition in the matter.

B.

Soundness of the auxiliary petition

Even if it is assumed in favor of the plaintiff that the defendant has signed responsibly within the FAST companies solely for patents, no effective declaration of use or declaration of assignment with respect to the patents in dispute can be taken from the submission of the plaintiff.

I. Regardless of the exact date of the respective inventions, between the parties with reference to the patents in dispute it is undisputable that the defendant devises the inventions either as a proxy and thus as an employee of FAST Technology GmbH or as director of FAST Technology AG. For both cases thus the provisions of the Employee Invention Law apply, either directly according to Section 1 of the Employee Invention Law or (only to a limited degree, since not obligated to compensation) based on the agreement in Section 7 paragraph 2 of the director's employment contract (Appendix B 4).

II. According to Section 5 paragraph of the Employee Invention Law any employee who has devised a service invention must report this immediately in writing to the employer.

1. Here it can be assumed for all inventions that they are service inventions in the form of an experience invention in the sense of Section 4 paragraph 2 of the Employee Invention Law or inventions related to the directorship activity of the defendant.

This is because the defendant has opposed the very detailed submission of the plaintiff on the technical relationship between the two inventions assigned to the FAST companies by the defendant and the inventions in dispute here (compare document dated 12/6/05 pp. 23-31 = pp. 251-260 which are all considered the heart of the business activity of the FAST companies and the professional activity of the defendant as proxy and director within the FAST companies, only very globally, as shown in the statement of facts (compare document dated 7/6/05, p. 11 = p. 186). He thus has not shaken the actual assumption being litigated for the plaintiff (compare Bartenbach/Volz, Employee Invention Law, 4 ed. Section 4, note 46) that the inventions devised by him which all relate obviously to the domain of his business activity or his directorship activity are experience invention or director inventions.

2. There are indisputably no reports of the defendant in the sense of Section 5 paragraph 1 Employee Invention Law.

Violation of Section 5 of the Employee Invention Law however must remain without disadvantages for the employee inventor according to higher court case law if it is documented in a different form comparable to a proper report that the employer has knowledge and recognition opportunities which must be procured for him according to Section 5 of the Employee Invention Law. This is because it is then established that a corresponding report in the form prescribed pursuant to Section 5 of the Employee Invention Law is no longer required, and it would be false formalism no longer covered by the purpose of this regulation if the employer with respect to

decisions to be made by him in the case of a service invention could insist nevertheless on the adherence to Section 5 of the Employee Invention Law. This is the case when the employee files the service invention with the contents of the teaching developed by his employee for technical action and in doing so names all the inventors involved in the development. This is because he had to recognize that he had also been notified from his standpoint about the significant circumstances, especially about the importance of the invention and its inventors, so that in any case he is now able and it could be expected of him to claim the service invention as soon as possible if he intended to use this legal possibility (BGH, Judgment dated 4/4/06, X ZR 155/03 - adhesive label).

This case law can also be applied in this case of coincidence of the property as inventor and representative of the employer in the matter of patents in one person - either as director or proxy.

In this connection it should be emphasized that the defendant as director was not relieved of the limitations of Section 181 BGB; this is already apparent from Section 1 paragraph 2 of the employment contract (...represents the company with another member of the board of directors or a proxy). For the period of activity as a proxy there is no written contract. The plaintiff has not explained relief pursuant to Section 181 BGB.

It is no longer decisive that it can be assumed that the defendant as proxy was not relieved of the limitations of Section 181 BGB. Section 181 BGB is also applied analogously to unilateral declarations of intention which become complete upon receipt by the other party (compare Palandt/Heinrichs, BGB, 65th ed. Section 181 note 8 mwN). A proper declaration of use to be assumed would therefore be void without an approval possibility analogously to Section 180 BGB (compare Palandt, loc. cit. Section 181 note 15 mwN).

If an employer however does not relieve the employee inventor or director solely entrusted

with patent matters which is equivalent to an employee inventor based on contractual agreements of the limitations of Section 181 BGB, and otherwise does not provide for an organization which ensures acceptance of inventor reports which may become necessary or the delivery of declarations of use, it is not worthy of protection, particularly since FAST Technology AG has done this according to Section 7 paragraph 2 of the director employment contract by agreement of analogous application of the Employee Invention Law.

III. The four month term of Section 6 paragraph 2 of the Employee Invention Law therefore began to run for each patent in dispute with the filing of the written patent application.

IV. There is indisputably no written declaration of use within the term of Section 6 paragraph 2 of the Employee Invention Law.

V. Nor could any effective oral or implied declarations of use which are a constitutive declaration of intention which becomes complete upon receipt by the other party (compare BGH loc. cit. p. 19 - adhesive label) be established within the deadline.

1. For the inventions which the defendant devised as proxy of Fast Technology AG there is no submission of the plaintiff regarding which other persons have explained anything legally significant.

The fact alone that the defendant filed the inventions devised by him for patenting for his employer - regardless of the lack of written form and the fact that the patent applications are not directed at the defendant as an employer, but to the respective patent office, cannot yield any declarative value to the extent that a declaration of use is to be seen therein. Then the contents of this declaration are fundamentally not accepted by case law even for different persons (compare OLG Duesseldorf, GRUR-RR 2004, 163, 166). This is because the employer is obligated anyway

according to Section 13 paragraph 1 Employee Invention Law, regardless of later use, to file the employee invention. Here the defendant fulfilled this obligation as proxy.

Therefore the lack of a written form which leads to invalidity of the declaration of intention pursuant to section 125 BGB is no longer decisive.

For this reason the written form is not dispensable either since here the written invention report was considered unnecessary. The different strictness of form can be accepted (compare BGH loc. cit. p. 17 - adhesive label).

Agreement to abandon the written form of the declaration of use is fundamentally possible, in any case only during the course of the four month period (compare BGB loc. cit. p. 19 - adhesive label). The plaintiff has not submitted anything specific in this regard.

A general implied abandonment of all formalities, as submitted to the defendant, could itself not be combined with the protective idea of the Employee Invention Law and thus is invalid according to Section 22 Employee Invention Law with a genuine suggestion, without reference to a specific invention. Regardless, the plaintiff has not submitted starting from when this general consensus is to have existed for the first time so that application to the individual invention is not possible.

2. For the inventions which the defendant devised in his time as member of the board of directors of FAST Technology AG, legally valid declarations of use cannot likewise be ascertained.

To the extent the plaintiff submits that there were repeatedly discussions between the members of the board of directors of FAST Technology AG and the defendant about the enormous costs which arose by the patent applications pursued by the defendant with reference to his inventions with sole responsibility, but in the name of the FAST companies, the defendant pushed

the applications to enhance his own reputation and to improve the patent portfolio of the FAST companies, and in discussions with members of the board of directors urged the application of his and also other inventions and in these discussions the defendant and the pertinent members of the board of directors assumed unanimously that the inventions for whose application FAST Technology AG was to assume the costs should of course be due FT AG alone, since the members of the board of directors had otherwise not been convinced of this extremely high cost and this was also completely clear to the defendant, this itself did not have the desired effect for a genuine suggestion.

This is because for the acceptance of a unilateral declaration of intention which becomes complete upon receipt by the other party, awareness is necessary for the explaining party, here the members of the board of directors, that they express use pursuant to the Employee Inventor Law. This cannot be taken from the submission. Rather all participants assumed unanimously that the inventions are already due FT AG. This simple "will to allocate" is not sufficient according to case law of the BGH (loc. cit. p. 22, 23 - adhesive label).

Therefore failure to adhere to the written form is no longer decisive.

Otherwise reference can be made to the aforementioned.

The inventions in dispute thus became free after expiration of the period of use pursuant to Section 8 paragraph 1 no. 3 of the Employee Invention Law.

VI. Expressed or implied transfer of the inventions to the FAST companies after becoming free cannot be established.

Basically the transfer of an invention which has become free from the employee inventor to the employer pursuant to Section 22 of the Employee Invention Law is possible by expressed or

also implied legal transactions. To do this, according to higher court case law two legal declarations of intention in the form of an offer and acceptance are necessary. Some simple intention to allocate is not sufficient. The affected party must accordingly have acted in the awareness that this legal declaration at least may be necessary. A declaration of intention with certain contents can only be attributed to behavior without this awareness of declaration if the affected party with application of the care required in commerce would have been able to recognize and avoid the fact that his behavior in good faith and according to accepted standards should be viewed as a declaration of intention of this content, and the opposing party has also in fact understood it in this way (compare BGH loc. cit. p. 22 ff. - adhesive label).

The legal content of this declaration that the patents to be filed should belong to FAST Technology AG cannot be taken from the above described general consensus assumed to be true between the members of the board of directors and the defendant. This is because regardless of the fact that it has not been submitted when specifically which discussions took place, before or after expiration of the respective periods of use, all participants apparently assumed that the patents are already due the AG. A legal intention directed at transfer cannot therefore be established either for the defendant or for the members of the board of directors.

This intention to transfer for the defendant cannot be established either for this reason since on the side of the defendant as employee inventor it is the task of a right of monetary value and a reasonable party will generally be prepared for this only if unanimity is achieved on pecuniary consideration (compare BGH loc. cit. p. 24 - adhesive label); this is not the case here.

The plaintiff has not presented noteworthy starting points that could differ from these principles here. His reference to Section 7 paragraph 1 of the employment contract, according to

which the employer is entitled to claim inventions of the defendant without compensation, does not have the desired effect since this right according to Section 7, paragraph 2 subparagraph 2 of the contract can only be construed such that it exists within the employee inventor right to be applied analogously and therefore only within the term of use. After the term of use of the Employee Invention Law has expired, these director inventions can therefore either no longer be claimed at all or only against the corresponding employee inventor compensation.

This applies likewise to the extent the plaintiff argues with the defendant acting as principal and agent.

Regardless, this defendant's acting as principal and agent has not been manifested to the outside (compare Palandt/Heinrichs, loc. cit. Section 181 note 23 mwN) since the simple pursuit of the applications for the FAST companies belonged to the employment-contractual obligations of the defendant who thus in turn has satisfied the obligation of his employer pursuant to Section 13 paragraph 1 of the Employee Invention Law.

Nor can this manifestation of action as principal and agent be taken from the investment contract dated 7/5/03 submitted as Appendix LL2. Then, on the one hand the guaranty declaration contained herein relates solely to the completeness and correctness of the attached enumeration of patent applications which do not relate to the patents in dispute here either, and not to material allocation of the underlying employee inventions. On the other hand, this guaranty declaration is directed neither at the FAST companies nor at the plaintiff or the previous alleged holders of the patents in dispute, rather at other future investors of the FAST companies.

This defendant's acting as principal and agent pursuant to Section 181 of the BGB would also be provisionally invalid since he has not been relieved of this limitation (compare above). One

who has undertaken action as principal and agent without approval can also appeal thereto, since any abuse of legal rights which could lie in the appeal to invalidity cannot replace approval of a transaction which depends on the resolution of intent of another. Here the insolvency administrator who is the intervening party of the plaintiff is free to retrieve this approval at any time.

So far this approval of the provisionally invalid transaction cannot be established. Expressed approval of the insolvency administrator was not submitted. Implied approval cannot be seen in the assignment of the patents by the insolvency administrator since the insolvency administrator at the time neither knew about the approval obligation nor even expected it (compare Palandt/Heinrichs, loc. cit. Section 182 note 3 mwN).

C.

Counteraction for an interim declaratory judgement

For the aforementioned reasons petition 1 of the counteraction for an interim declaratory judgement allowable pursuant to Section 256 paragraph 2 ZPO had to be rejected and petition 2 upheld.

To the extent there was no longer any relevancy of the decision by the partial revocation of the claim, the petition had to be converted into a regular counteraction for a declaratory judgement (Zoeller/Greger, ZPO, 24th ed. Section 256 note 29). There was at the time plaintiff's interest in the suit, since the plaintiff disputed the existence of free inventions and effective use or effective transfer after becoming free had to be maintained. Auxiliary petition 1 differs from petition 2 of the suit also in that the latter is geared to the legal situation in August 2003, while the counteraction with the 1st auxiliary petition is geared to the question of use or transfer.

The condition for further auxiliary petitions within the process has not arisen.

D.

Subsidiary decisions

The pronouncement for tentative enforceability follows from Section 709 ZPO.

The determination of the amount in dispute follows from Sections 3 and 5 ZPO, Sections 45 paragraph 1, 48 paragraph 1 GKG.

Based on the statements of the defendant which have remained undisputed in the document dated 2/9/06 (p. 14 = p. 345) and with consideration of a deduction for the action for a declaratory judgement the division sets the value of the counteraction for an interim declaratory judgement at 700,000 euros. Since the claim which the plaintiff has established at 20,00 euros and the counteractions for an interim declaratory judgement relate to the same item, pursuant to Section 48 paragraph 1 subparagraph 3 GKG only the value of the higher claim is decisive. The value of the alleged right of retention does not exceed this amount.

The counteraction for an interim declaratory judgement was unconditionally brought only with the document dated 9/19/05 (page 219).

The cost decision follows from Sections 269 paragraph 3 p. 2, 91 paragraph 1 ZPO.

The plaintiff is completely unsuccessful with his suit. With respect to the counteraction for an interim declaratory judgement the defendant is unsuccessful with his main petition, but successful with the 1st auxiliary petition. The latter however does not have a smaller value than the main petition, so that the costs overall had to be imposed on to the plaintiff.

Since the third party is unsuccessful with his petitions, he must bear his own costs (Section 101 Section 1, 2nd subparagraph ZPO.

Retzer
Presiding District Court Judge

Dr. Brodherr
District Court Judge

Dr. Zigann
District Court Judge

The agreement of the copy with the original is confirmed,

Munich, August 7, 2006

Clerk of Court, Munich District Court

Serial No.: 10/529,326
Atty. Docket No.: 119508-00282

EXHIBIT 4

Ausfertigung



LANDGERICHT MÜNCHEN I
Lenbachplatz 7, 80316 München

Az.: 7 O 929/05

Verkündet am 3.8.2006

3: 11.09.06 mol. AG
38: 10.10.06 mol. AG
EINGEGANGEN

G. Hage
Die Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

10. Aug. 2006
WKN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

ABAS Inc., vertreten durch Stephen U. Harders, 7401 West
Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60706 USA

- Klägerin und Widerbeklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Legerlotz Laschet, Mevissenstr. 15, 50668
Köln
Gz.: 05/35013K

Hans von Gleichenstein als Insolvenzverwalter über das
Vermögen der FAST Technology AG, Rottmannstr. 11a, 80333
München

- Nebenintervenient -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Hans von Gleichenstein u. Maximilian Breit-
ling, Rottmannstr. 11a, 80333 München
Gz.: 00/000149

gegen

Lutz Axel May, Wolfratshauser Str. 23a, 82538 Geretsried

- Beklagter und Widerkläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Peters, Schönberger & Partner GbR,
Schackstr. 2, 80539 München

wegen Leistung von Unterschriften u.a. (ArbNErfG)

erlässt das Landgericht München I, 7. Zivilkammer, durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Retzer, Richterin am Landgericht Dr. Brodherr und Richter am Landgericht Dr. Ziggan aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16.2.2006 folgendes

ENDURTEIL

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Auf die Widerklage hin wird festgestellt, dass die den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480,597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 6,360,841, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00785, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/00230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137 und CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen, an denen der Beklagte Allein- oder Mit-erfinder ist, weder im Wege der Inanspruchnahme gem. Arb-NerfG durch die FAST Technology AG oder deren Rechtsvor-gängerin, die FAST Technology GmbH, noch durch rechtsge-schäftliche oder sonstige Übertragung an diese auf diese übergegangen sind.

III. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

IV. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, jedoch trägt der Nebenintervenient seine Kosten selbst.

V. Das Urteil ist in Ziffer IV. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% der jeweils zu vollstreckenden Kosten vorläufig vollstreckbar.

sowie folgenden

BESCHLUSS

Der Streitwert wird für die Zeit bis zum 19.9.2005 auf EUR 20.000,- und für die Zeit danach auf EUR 700.000,- festgesetzt.

TATBESTAND

Die Parteien streiten darum, wer von ihnen materieller Berechtigter an einer Vielzahl von PCT/EP, US-amerikanischen, britischen und kanadischen Patenten und Patentanmeldungen (nachfolgend: Streitpatente; vgl. Anlage CHB 40) ist.

Der Beklagte ist Erfinder bzw. Miterfinder der Streitpatente. Er war vom 26.4.1999 bis 30.3.2000 Geschäftsführer und vom 31.3.2000 bis 5.11.2001 Prokurist der FAST Technology GmbH. Nach einem Wechsel der Rechtsform war er ab 6.11.2001 bis zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1.8.2003 Mitglied des Vorstands der FAST Technology AG. Im Vorstandsdiensvertrag wurde in § 7 Abs. 2 (vgl. Anlage B 4) die entsprechende Anwendung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sowie die Möglichkeit für den Arbeitgeber, Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Vorstandstätigkeit stehen, entschädigungslos in Anspruch zu nehmen, vereinbart.

Die Klägerin, ein US-amerikanisches Unternehmen, nimmt für sich in Anspruch, aufgrund verschiedener Erwerbsvorgänge, die beim Insolvenzverwalter der FAST Technology AG, dem Nebenintervenienten, ihren Ausgang nehmen, materielle Berechtigte der Streitpatente zu sein. Sie trägt vor, dass sie zur Umschreibung der Streitpatente auf sich die Unterschrift des Beklagten unter die im Antrag und Hilfsantrag wiedergegebenen Erklärungen (Assignments und Declarations) benötige. Der Beklagte sei zumindest aufgrund seiner Stellung als ehemaliger Arbeitnehmer bzw. Organ der Fast-Unternehmen ihr gegenüber zur Unterschriftsleistung verpflichtet. Hilfsweise klage sie aufgrund einer Ermächtigung des Nebenintervenienten auf Leistung an diesen.

Sämtliche Streitpatente wurden auf Initiative des Beklagten über eine englische Patentanwaltskanzlei für die FAST-Unternehmen angemeldet, die auch die Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten getragen haben. Förmliche Erfindungsmeldungen oder förmliche Inanspruchnahmeerklärungen liegen nicht vor.

Die Klägerin trägt vor, dass der Beklagte die Erfindungen in Bezug auf die Streitpatente a, c, d, g, n und t in seiner Zeit als Arbeitnehmer und in Bezug auf die Streitpatente e, f, i, j, k, l, m, o, p, r und s in seiner Zeit als Vorstand getätigt habe.

Es handele sich ausschließlich um Dienstleistungen im Sinne des § 4 Abs. 2 ArbNErfG. Das Auffinden neuer technischer Lösungen sei bis zum Schluss Aufgabe des Beklagten bei den FAST-Gesellschaften gewesen. Jedenfalls handele es sich aber um Erfahrungserfindungen. Denn die FAST-Gesellschaften hätten ausschließlich Sensoren für die Messung von Druck, Drehmomenten und Positionen an Kraftfahrzeugen und deren Antrieben sowie an anderen Antrieben entwickelt. Diese Sensoren würden in Maschinen eingesetzt, um den Betriebszustand von Antrieben bzw. von Antriebssträngen zu überwachen und diesen Zustand an Rechner zu melden, die in Abhängigkeit von dem Zustand des überwachten Geräts bzw. Teils Entscheidungen trafen. Die Streitpatente bezögen sich ausnahmslos auf die Sensoren bzw. auf Teile hiervon. All diese sensor-bezogenen Erfindungen basierten auf dem Prinzip, dass ein magnetischer Feldsensor mit einem magnetischen Feld interagiere, entweder durch die absolute Stärke des Magnetfeldes oder durch die Positionierung des Sensors im Verhältnis zu dem magnetischen Feld. Dementsprechend bezögen sich sowohl die streitgegenständlichen Erfindungen, die der Beklagte im Rahmen seiner Beschäftigung bei den FAST-Unternehmen getätigt habe, entweder auf das Element, welches das magnetische Feld erzeuge, oder das Element, welches das magnetische Feld wahrnehme. Im Zeitraum 2000 bis August 2003 habe der Beklagte sämtliche Rechte an vielen solchen sensor-bezogenen Erfindungen, so z.B. die US 6,910,391 betreffend ein magnetisiertes Drehmomentmesswertwandlerelement und die US 6,904,814 betreffend ein magnetisches Drehmomentsensorsystem (vgl. Schriftsatz vom 6.12.2005 S. 25 = Bl. 253), an die FAST-Unternehmen vorbehaltlos übertragen, was einerseits belege, dass diese Erfindungen zu seinen Aufgaben und nicht zu seiner Freizeitbeschäftigung gehörten und andererseits den technischen Wissenstand und Erfahrungshintergrund der FAST-Unternehmen in diesem Zeitraum aufzeige. Alle Beobachtungen, die auf den einzelnen Stufen der Erarbeitung der technischen Lösung getätigt worden seien, hätten zu neuen oder verbesserten Methoden für die Erzeugung oder Messung von magnetischen Feldern geführt. Die auf diese Weise erreichten Verbesserungen seien dann Gegenstand von späteren Patentanmeldungen geworden. Alle Patentanmeldungen der FAST-Unternehmen bildeten mithin ein gedankliches Kontinuum, das auf den gleichen grundsätzlichen wissenschaftlichen Voraussetzungen basiere.

Hinsichtlich der Darstellung der technischen Zusammenhänge zwischen den streitgegenständlichen Erfindungen und denjenigen Erfindungen, die der Beklagte bereits an die FAST-Unternehmen ohne Vorbehalt übertragen hatte, wird

auf die Ausführungen der Klägerin in dem Schriftsatz vom 6.12.2005 S. 26-30 = Bl. 254-258 verwiesen.

In beiden Positionen, sowohl als Prokurist, als auch als Vorstand, sei der Beklagte jeweils allein für das Patentwesen verantwortlich gewesen. Durch die Anmeldungen zu Gunsten der jeweiligen Arbeitgeberin habe er in seiner Rolle als Vertreter der Arbeitgeberin jeweils konkludent und im Rahmen eines Insichgeschäfts, das nachträglich vom Nebenintervenienten genehmigt worden sei, die von ihm getätigten und mit den Patentanmeldungen gemeldeten Erfindungen rechtzeitig für die FAST-Unternehmen in Anspruch genommen. Falls die Erfindungen nicht in Anspruch genommen worden sein sollten, seien sie jedenfalls nachträglich konkludent auf die FAST-Unternehmen übertragen worden. Insoweit habe innerhalb der FAST-Unternehmen der allgemeine Konsens bestanden, dass die vom Beklagten getätigten Erfindungen den FAST-Unternehmen zustehen sollten und hierbei keinerlei Förmlichkeiten zu beachten seien. Denn zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates der FAST Technology AG und dem Beklagten sei es wiederholt zu Diskussionen um die immensen Kosten gekommen, die durch die vom Beklagten in Bezug auf seine Erfindungen alleinverantwortlich, aber im Namen der FAST-Gesellschaften betriebenen Patentanmeldungen angefallen seien. Der Beklagte habe die Patentanmeldungen zur Mehrung des eigenen Ruhmes und zur Aufbesserung des Patentportfolios der FAST-Gesellschaften immer sehr forciert und in den Gesprächen mit den Aufsichtsratsmitgliedern auf die Anmeldung seiner und auch anderer Erfindungen gedrängt. In diesen Gesprächen seien der Beklagte und die betreffenden Mitglieder des Aufsichtsrates übereinstimmend davon ausgegangen, dass die Erfindungen, für deren Anmeldung die FAST Technology AG die Kosten übernehmen sollte, selbstverständlich auch allein der FAST Technology AG zustehen sollten. Ansonsten hätten sich die Aufsichtsratsmitglieder auch nicht von diesem extrem hohen Kostenaufwand überzeugen lassen. Dies sei dem Beklagten auch vollkommen klar gewesen.

Mit Schriftsatz vom 2.8.2005 (Bl. 213/215) hat die Klägerin und mit Schriftsatz vom 6.7.2005 (Bl. 176/210) hat der Beklagte dem Insolvenzverwalter der FAST Technology AG den Streit verkündet. Dieser ist mit Schriftsatz vom 15.2.2006 (Bl. 328/329) dem Rechtsstreit auf Seiten der Klägerin beigetreten.

Nach den Teilklagerrücknahmen vom 6.12.2005 (Bl. 229/280) bezüglich der Streitpatente d, f, g, h, i, u, v, w, y und z (bei z nur bezüglich PCT/EP 01 04077) und vom 6.7.2006 (Bl. 352) bezüglich der Streitpatente a, r und t sowie der Klageerweiterung um einen Feststellungsantrag vom 6.12.2005 (Bl. 231) beantragt die Klägerin noch, wobei sich der Nebenintervenient dem Antrag anschließt:

1. Der Beklagte wird verurteilt,

a. (Rücknahme)

b. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/480.597 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

ASSIGNMENT

THIS ASSIGNMENT, made on the date set forth below by Lutz Axel May, a German citizen, residing at Wolfratshauser Strasse 23a, Geretsried, 82538, Germany, hereinafter referred to as ASSIGNOR, witnesseth:

WHEREAS, said ASSIGNOR has invented certain new and useful improvements in (DISC) MAGNETIC TORQUE SENSING WITH SEGMENTS set forth in a United States Patent Application filed on December 12, 2003, in the United States Patent and Trademark Office and accorded Serial No. 10/480,597, and set forth in an International Application filed on June 7, 2002, in the office of the International examining authority and accorded Application No. PCT/EP02/06300.

WHEREAS Abas, Inc., a Delaware corporation having a principal place of business at 7401 W. Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60706, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to said invention as set forth in said patent applications in the United States and around the world;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, ASSIGNOR, by these presents does sell, assign, and transfer unto said ASSIGNEE, the entire right, title, and interest in and to the above-mentioned invention, said patent application for Letters Patent, and any and all Letters Patent or Patents in the United States of America and all foreign countries which may be granted therefor and thereon, and in and to any and all divisions, continuations, and continuations-in-part of said application, or reissues or extensions of said Letters Patent or Patents, and all rights under the International Convention for the Protection of Industrial Property, the same to be held and enjoyed by the said ASSIGNEE, for its own use and behoof and the use and behoof of its successors, legal representatives and assigns, to the full end of the term or terms for which Letters Patent or Patents

may be granted, as fully and entirely as the same would have been held and enjoyed by the ASSIGNOR, had this assignment not been made.

ALSO, ASSIGNOR hereby agrees to execute any documents that legally may be required in connection with the filing, prosecution and maintenance of said application or any other patent application(s) or inventor certificate(s) in the United States and in foreign countries for said Letters Patent, including additional documents that may be reasonably required to affirm the rights of ASSIGNEE in and to said invention and Letters Patent, all without further consideration. ASSIGNOR also agrees, without further consideration and at ASSIGNEE'S expense, to identify and communicate to ASSIGNEE at ASSIGNEE'S reasonable request documents and information concerning the invention that are within ASSIGNOR'S possession or control, and to provide further assurances and testimony on behalf of ASSIGNEE that lawfully may be required of ASSIGNOR in respect of the prosecution, maintenance and defense of any patent application or patent encompassed within the terms of this instrument. ASSIGNOR'S obligations under this instrument shall extend to ASSIGNOR'S heirs, executors, administrators and other legal representatives.

ALSO, ASSIGNOR hereby authorizes and requests that the examination authority in any and all states to issue any and all Letters Patents or Patents referred to above to ASSIGNEE, as the ASSIGNEE of the entire right, title and interest in and to the same, for ASSIGNEE'S sole use and behoof, and for the use and behoof of ASSIGNEE'S legal representatives and successors, to the full end of the term for which such Letters Patent or Patents may be granted, as fully and entirely as the same would have been held by ASSIGNOR had this assignment not been made.

ALSO, ASSIGNOR authorizes any member of the firm of Blank Rome LLP to insert or complete any information in this document needed to effect its recordal in the U.S. Patent & Trademark Office.

Effective this ____ day of _____ [month], in the year ____.

Lutz A. May

[Signature]

The foregoing instrument was subscribed and sworn
before me this _____ day of _____
2004, by Lutz A. May.

Notary Public

My Commission Expires:

c. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/482.002
ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergege-
ben, zu unterzeichnen:

(Bl. 8-10)

d. (Rücknahme)

e. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/498.058
ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergege-
ben, zu unterzeichnen:

(Bl. 14-16)

f. (Rücknahme)

g. (Rücknahme)

h. (Rücknahme)

i. (Rücknahme)

j. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/477.180
ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergege-
ben, zu unterzeichnen:

(Bl. 29-31)

k. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP
01/13698 ein „Assignment“, wie nachstehend wie-
dergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 32-34)

l. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 02/01704 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 35-37)

m. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 02/01225 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 38-40)

n. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 02/00784 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 41-43)

o. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 02/00786 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 44-46)

p. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 2004/00044 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 47-49)

q. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 03/09349 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 50-52)

r. (Rücknahme)

s. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 03/10634 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 56-58)

t. (Rücknahme)

u. (Rücknahme)

v. (Rücknahme)

w. (Rücknahme)

x. für die Schutzrechtsanmeldung CA 2, 450,137 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

ASSIGNMENT

I, Lutz Axel May, whose full post office address is Wolfstahlstrasse 23a, 82538 Gelling, DE, in consideration of \$1.00 the receipt of which is hereby acknowledged, and other good and valuable consideration, do hereby sell and assign to FAST TECHNOLOGY AG, whose full post office address is Otto-Hahn-Strasse 24, Gewerbegebiet Riemerling, 85521 Ottobrunn, DE, all my right, title and interest in Canada in and to the invention disclosed in an application for patent relating to, and entitled POWER TORQUE TOOL, the application originating from PCT application EP02/06960 and bearing the Canadian Serial No. 2,450,137 and International filing date of June 24, 2002, and to all my corresponding right, title and interest in and to any patent which may be, or has been granted therefor.

The Assignor hereby requires that this assignment be drawn in the English language.

SIGNED at

this _____ day of _____, _____
City or Town Country

Lutz Axel May

STATEMENT BY WITNESS

I, _____, whose full post office address is _____
(name of witness)

was personally present and did see Lutz Axel May execute the within assignment and such assignor is personally known to me to be the person described in such document.

Signature of Witness

y. (Rücknahme)

z. für die Schutzrechtsanmeldungen

US 10/485,960

US 10/480.597

US 10/482,002

US 10/498,058

US 10/257,337

US 10/477,180

jeweils eine „Declaration for Patent Application and Power of Attorney“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

DECLARATION FOR PATENT APPLICATION AND POWER OF ATTORNEY

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, mailing address and citizenship are as stated below next to my name,

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled: _____

the specification of which

☐ is attached hereto

☒ was filed on _____ as United States Application Number or PCT International

Application Number _____ and (if applicable) was amended on _____

I/we hereby authorize our attorneys to insert the serial number assigned to this application. _____

I/we hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I/we acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR §1.56.

I/we hereby claim foreign priority benefits under 35 U.S.C. §119(a)-(d) or §365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or §365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

PRIOR FOREIGN/PCT APPLICATION(S) AND ANY PRIORITY CLAIMS UNDER 35 USC §119			
APPLICATION NO.	COUNTRY	DAY/MONTH/YEAR FILED	PRIORITY CLAIMED
			Yes

I hereby claim the benefit under 35 U.S.C. §119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

PROVISIONAL APPLICATION(S) UNDER 35 U.S.C. §119(e)

APPLICATION NUMBER	FILING DATE

I/we hereby claim the benefit under 35 U.S.C. §120 of any United States application, or §365(c) of any PCT International application designating the United States, listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States or PCT International application in the manner provided by the 1 paragraph of 35 U.S.C. §112.

I/we acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in 37 CFR §1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT International filing date of this application.

PRIOR U.S./PCT INTERNATIONAL APPLICATION(S) DESIGNATED FOR BENEFIT UNDER 35 U.S.C. §120		
APPLICATION NO.	FILING DATE	STATUS — PATENTED, PENDING, ABANDONED

I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected herewith: Donald R. Greene, Reg. No. 22,470; Victor M. Wigman, Reg. No. 25,201; George C. Myers, Jr., Reg. No. 27,040; Michael C. Greenbaum, Reg. No. 28,419; Charles R. Wolfe, Jr., Reg. No. 28,680; Michael D. White, Reg. No. 32,795; David J. Edmondson, Reg. No. 35,126; Brian C. Jones, Reg. No. 37,857; Peter Weissman, Reg. No. 40,220; Denise C. Lane, Reg. No. 42,780; Tara L. Hoffman, Reg. No. 46,510; Brian Wm. Higgins, Reg. No. 48,443; Minh-Quan K. Pham, Reg. No. 50,594; Thomas L. Willis Jr., Reg. No. 53,778.

Correspondence Address:

BLANK ROME LLP

600 New Hampshire Avenue, N.W.

Washington, DC 20037

TEL (202) 944-3000 FAX (202) 572-8398



27557

PATENT TRADEMARK OFFICE

I/we hereby declare that all statements made herein of my/our own knowledge are true and that all statements made information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that will false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any pate issued thereon.

Full Name of sole or first inventor (given name, family name)	
Lutz A. May	
Signature	Date
Residence	Citizenship
Wolfratshauser Strasse 23a, Geretsried, 82538, Germany	Germany
Mailing Address: Same as residence.	
Full Name of additional joint inventor (given name, family name)	
Signature	Date
Residence	Citizenship
Mailing Address:	
Full Name of additional joint inventor (given name, family name)	
Signature	Date

Residence	Citizenship
Mailing Address	
Full Name of additional joint inventor (given name, family name)	
Signature	Date
Residence	Citizenship
Mailing Address	
Full Name of additional joint inventor (given name, family name)	
Signature	Date
Residence	Citizenship
Mailing Address	
<input type="checkbox"/> Additional joint inventors are named on separately numbered sheets attached hereto.	

hilfsweise:

a. (Rückname)

b. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/480.597 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

ASSIGNMENT

WHEREAS, Lutz Axel May, a German citizen, residing at Wolfratshauser Strasse 23a, Geretsried, 82538, Germany, hereinafter referred to as ASSIGNOR, has invented certain new and useful improvements in (DISC) MAGNETIC TORQUE SENSING WITH SEGMENTS set forth in a United States Patent Application filed on December 12, 2003, in the United States Patent and Trademark Office and accorded Serial No. 10/480,597, based on International Application No. PCT/EP02/06300,

WHEREAS Abas, Inc., a Delaware corporation having a principal place of business at 7401 W. Wilson Avenue, Chicago, Illinois 60706, is desirous of acquiring the entire right, title and interest in and to said invention as set forth in said patent applications in the United States and around the world;

NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, ASSIGNOR, by these presents does sell, assign, and transfer unto said ASSIGNEE, the entire right, title, and interest in and to said invention, said patent application, and any and all Letters Patent or Patents in the United States of America and all foreign countries which may be granted therefore and thereon, and in and to any and all divisions, continuations, and continuations-in-part of said application, or reissues or extensions of said Letters Patent or Patents.

ALSO, ASSIGNOR hereby agrees to execute any documents that legally may be required in connection with the filing, prosecution and maintenance of said application or said other patent application(s) in the United States and in foreign countries for said Letters Patent or Patents in foreign countries, including additional documents that may be reasonably required to affirm the rights of ASSIGNEE in and to said invention and said Letters Patent, all without further consideration. ASSIGNOR'S obligations under this instrument shall extend to ASSIGNOR'S legal representatives and assigns.

ALSO, ASSIGNOR hereby authorizes and requests that the examination authority in any and all states to issue any and all Letters Patents or Patents referred to above to ASSIGNEE, as the ASSIGNEE of the entire right, title and interest in and to the same.

Effective this ____ day of _____ [month], in the year _____.

Lutz A. May [Signature]

The foregoing instrument was subscribed and sworn before me this _____ day
of _____, in the year _____, by Lutz A. May.

Notary Public (My Commission Expires: _____)

c. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/482.002
ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergege-
ben, zu unterzeichnen:

(Bl. 233-234)

e. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/498.058
ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergege-
ben, zu unterzeichnen:

(Bl. 235-236)

j. für die Schutzrechtsanmeldung US 10/477.180
ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergege-
ben, zu unterzeichnen:

(Bl. 236-237)

k. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP
01/13698 ein „Assignment“, wie nachstehend wie-
dergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 237-238)

l. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP
02/01704 ein „Assignment“, wie nachstehend wie-
dergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 238-239)

m. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP
02/01225 ein „Assignment“, wie nachstehend wie-
dergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 239-240)

n. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 02/00784 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 240-241)

o. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 02/00786 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 241-242)

p. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 2004/00044 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 242-243)

q. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 03/09349 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 244-245)

r. (Rücknahme)

s. für die Schutzrechtsanmeldung PCT/EP 03/10634 ein „Assignment“, wie nachstehend wiedergegeben, zu unterzeichnen:

(Bl. 246-247)

t. (Rücknahme)

weiter hilfsweise:

Der Beklagte wird verurteilt, die vorstehenden Erklärungen abzugeben.

weiter hilfsweise:

Der Beklagte wird verurteilt, die vorstehenden Unterschriften an den Nebenintervenienten zu leisten.

2. Es wird festgestellt, dass alle den Beklagten betreffenden Rechte, Ansprüche und Beteiligungen an bzw. aus den Schutzrechtsanmeldungen PCT/EP 02/08820 (US 10/485,960), PCT/EP 02/06300 (US 10/480.597), PCT/EP 02/02960 (US 10/482,002), PCT/EP 02/13952 (US 10/498,058), PCT/EP 02/04871 (US 10/477,180), PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/000044, PCT/EP 2003/009349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 2003/010634 sowie PCT/EP 02/01230 und an bzw. aus den diesen Schutzrechtsanmeldungen zugrunde liegenden Erfindungen im Zeitpunkt ihrer Übertragung an Magna-Lastic Devices Inc. im August 2003 im Eigentum der FAST Technology AG, Otto-Hahn-Straße 24, Gewerbegebiet Riemerling, 85521 Ottobrunn, Deutschland, standen bzw. Bestandteil der Insolvenzmasse der FAST Technology AG waren.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.

Der Beklagte trägt vor, dass er die meisten Erfindungen im Zeitraum von Ende März 2000 bis Ende August 2002 und damit in seiner Zeit als Prokurist getätigt habe. Lediglich die Erfindungen gem. der Streitpatente f, y, p und s habe er als Vorstand getätigt. Da die hierfür beweisbelastete Klägerin keine Angaben zu den Zeitpunkten der Entstehung der Erfindungen b, z, h, q, u, v und w gemacht habe, sei die Klage insoweit bereits abweisungsreif. Selbst könne er sich nur mehr an folgende Daten erinnern: b und z habe er im Juni 2001 erfunden, i und z im April 2000, s im August 2002 sowie d bereits vor April 1998, d.h. vor Existenz der FAST GmbH. G sei ausweislich der Anlage B 24 bereits an die Fa. TRW Inc. sowie die FAST Technology GmbH übertragen worden, der Anspruch auf Unterzeichnung derartiger Erklärungen sei daher bereits erfüllt.

Es handele sich überwiegend um freie Erfindungen im Sinne des § 4 Abs. 3 ArbEG. Denn die Erfindungen seien stets außerhalb seiner unmittelbaren Tätigkeit für die FAST-Gesellschaften und außerhalb und unabhängig von deren Geschäftsräumen und Geschäftsausstattung entstanden. Auch habe der Beklagte noch vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der FAST Technology GmbH die Erfindung gem. der Anlage B 2 getätigt und auf die GmbH übertragen. Ferner habe der

Beklagte vor und während seiner Tätigkeit für die Fa. NCTE weitere Erfindungen auf diesem Gebiet getätigt.

Ausdrückliche Erklärungen im Hinblick auf eine Inanspruchnahme oder Übertragung der Streitpatente seien unstreitig weder schriftlich noch mündlich abgegeben worden. Wirksame konkludente Erklärungen seien schon deswegen nicht abgegeben worden, da den Beteiligten das Erklärungsbewusstsein gefehlt habe. Weder der Beklagte noch die übrigen Organe der FAST-Unternehmen hätten sich jemals Gedanken über die Inhaberschaft an den Streitpatenten gemacht, noch seien ihm oder den anderen Organmitgliedern die Formvorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes bekannt gewesen. Auf die Einhaltung der Schriftform einer etwaigen Inanspruchnahmeerklärung habe er nicht verzichtet. Innerhalb der FAST-Unternehmen habe es keine einzige formelle Erfindermeldung gegeben. Neben ihm seien auch noch andere Mitarbeiter im Erfindungswesen tätig gewesen.

Etwaige Insichgeschäfte des Beklagten seien - unabhängig davon, dass sie nicht nach außen erkennbar geworden seien - unwirksam, da er nicht von der Beschränkung des § 181 BGB befreit gewesen sei und auch der Insolvenzverwalter etwaige schwebend unwirksamen Geschäften mangels Kenntnis von der etwaigen Unwirksamkeit nicht konkludent genehmigt habe.

Einer formellen Erfindermeldung seinerseits habe es nicht bedurft, da die FAST-Unternehmen - unstreitig - sämtliche Erfindungen unter Benennung seiner Person als Erfinder zum Patent angemeldet hätten. Die Erfindungen seien daher nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist frei geworden. Die Übertragung durch den Insolvenzverwalter der FAST Technology AG sei daher ins Leere gegangen.

Unabhängig hiervon habe die Klägerin keinen Anspruch auf Unterzeichnung der im Antrag wiedergegebenen Erklärungen, da diese u.a. inhaltlich unvollständige sowie unzutreffende, in den USA strafbewehrte eidesstattliche Versicherungen und Übertragungserklärungen beinhalten, die auch in dieser Form vom US-Patent Office nicht vorgeschrieben würden. Die begehrten Erklärungen stellten letztendlich einen US-Kaufvertrag bezüglich der Streitpatente ohne Kaufpreiszahlung dar, obwohl sich die Klägerin berühme, bereits Inhaberin der Streitpatente zu sein.

Auch könne der Anspruch des Arbeitgebers nach § 15 ArbNErfG nicht abgetreten werden. Etwaige Ansprüche seien im Übrigen auch verjährt. Ihnen stünde auch entgegen, dass dem Beklagten Ansprüche gegen den Insolvenzverwalter auf Arbeitnehmererfindervergütung bzw. Schadensersatz wegen Nichtbeachtung seines Vorkaufsrechts nach § 27 Nr. 2 ArbNErfG zustünden. Diese Ansprüche könne er auch der Klägerin in Form eines Zurückbehaltungsrechts entgegenhalten.

Jedenfalls sei ihm Vollstreckungsschutz zu gewähren, da ansonsten im Falle der Anordnung der vorläufigen Vollstreckbarkeit mit der Unterzeichnung vollendete Tatsachen geschaffen würden.

Im Rahmen einer negativen Zwischenfeststellungswiderklage beantragt der Beklagte,

Es wird festgestellt,

- (1) dass die den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480.597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 6,360,841, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137, CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen, an denen der Beklagte Allein- oder Miterfinder ist, keine Diensterfindungen im Sinne von § 4 ArbNErfG sind und die Rechte an diesen nicht vom Beklagten auf die FAST Technology AG oder deren Rechtsvorgängerin, die FAST Technology GmbH, übertragen wurden;

- (2) hilfsweise (für den Fall, dass Diensterfindungen vorliegen),

dass die den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480.597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 6,360,841, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP

2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137, CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen, an denen der Beklagte Allein- oder Miterfinder ist, weder im Wege der Inanspruchnahme gemäß ArbNErfG durch die FAST Technology AG oder deren Rechtsvorgängerin, die FAST Technology GmbH, noch durch rechtsgeschäftliche oder sonstige Übertragung an diese auf diese übergegangen sind;

(3) *hilfsweise (für den Fall, dass eine Übertragung stattgefunden hat),*

- a) dass für die noch nicht vollständig auf die FAST Technology AG oder deren Rechtsvorgängerin, der FAST Technology GmbH, übertragenen Rechte an den den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480.597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137, CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen bislang keine Vergütung seitens der FAST Technology AG oder deren Rechtsnachfolgerin gezahlt wurde und dem Beklagten deswegen ein Zurückbehaltungsrecht auch gegen die Klägerin zusteht;
- b) dass Ansprüche der FAST Technology AG oder deren Rechtsvorgängerin, der FAST Technology GmbH, gegen den Beklagten auf Übertragung der übertragenen Rechte an den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480.597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137, CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen verjährt sind;

(4) *hilfsweise (für den Fall, dass eine Inanspruchnahme stattgefunden hat),*

- a) dass für die von der FAST Technology AG oder deren Rechtsvorgängerin, der FAST Technology GmbH, nach Maßgabe des ArbNErfG in Anspruch genommenen, den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480.597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137, CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen,
- kein Vorkaufsrecht nach § 27 Nr. 2 S. 1 ArbNErfG eingeräumt wurde und hierdurch Schadensersatzansprüche gegen den Insolvenzverwalter sowie
 - Ansprüche auf angemessene Abfindung nach § 27 Nr. 2 S. 4 ArbNErfG

entstanden sind, die bislang nicht erfüllt wurden, und dem Beklagten deswegen ein Zurückbehaltungsrecht auch gegen die Klägerin zusteht;

- b) dass Ansprüche der FAST Technology AG oder deren Rechtsvorgängerin, der FAST Technology GmbH, gegen den Beklagten auf Mitwirkung im Sinne von § 15 Abs. 2 ArbNErfG in Bezug auf die in Anspruch genommenen, den Schutzrechtsanmeldungen US 10/485,960, US 10/480.597, US 10/482,002, US 09/673,930, US 10/498,058, US 10/373,636, US 10/738,883, US 10/257,337, US 10/477,180, PCT/EP 01/13698, PCT/EP 02/01704, PCT/EP 02/01225, PCT/EP 02/00784, PCT/EP 02/00786, PCT/EP 2004/00044, PCT/EP 03/09349, PCT/EP 02/14520, PCT/EP 03/10634, PCT/EP 02/01230, GB 0129509, GB 0115494, GB 0127448, CA 2,450,137, CA 2,476,543 zu Grunde liegenden Erfindungen, verjährt sind.

Die Klägerin beantragt,

die Zwischenfeststellungswiderklage abzuweisen.

Der Nebenintervenient schließt sich dem Antrag der Klägerin an.

Die Klägerin erwidert, dass der Text der Assignments und Declarations allgemein üblich und so zwingend vorgeschrieben sei. Der Beklagte habe früher und auch noch nach Insolvenzeröffnung - unstreitig - derartige Erklärungen unterzeichnet. Er könne sich daher jetzt nicht mehr darauf berufen, dass ihm der Text nicht zusage.

Etwaige Ansprüche auf Arbeitnehmererfindervergütung bzw. Schadensersatz wegen des Vorkaufsrechts könne der Beklagte allein gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend machen. Er müsse jedenfalls an diesen die begehrten Unterschriften leisten. Diese Verpflichtung unterliege auch nicht der Verjährung, da das Bedürfnis nach diesen Unterschriften erst kürzlich offenbar geworden sei.

Im Übrigen habe der Beklagte durch die Unterzeichnung des Investitionsvertrages vom 5.7.2005 (Anlage LLR 2) vertraglich zugesichert, dass die FAST Technology AG Inhaberin der Streitpatente o, n, k, m, l, t, j und z sei.

Der Beklagte hält dem entgegen, dass sich die Gewährleistung, die auch nicht gegenüber der Klägerin sondern gegenüber neu aufzunehmenden Investoren der FAST Technology AG abgegeben worden sei, auf konkrete, einzelne hier nicht streitgegenständliche Patente bzw. Anmeldungen beziehe, nicht hingegen aber auf die materielle Zuordnung der zugrunde liegenden Erfindungen. Gewährleistet werde allein die Vollständigkeit und Korrektheit der angefügten Liste.

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die von den Parteien eingereichten Schriftsätze samt Anlagen sowie auf die Sitzungsniederschriften vom 9.6.2005 (Bl. 166/169) und vom 16.2.2006 (Bl. 323/327) verwiesen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Die Klage war abzuweisen, da die Streitpatente mangels Inanspruchnahmeerklärung oder Übertragungserklärung nicht auf die FAST-Gesellschaften und nachfolgend auf die Klägerin übertragen worden sind.

Die Zwischenfeststellungswiderklage hatte mit Antrag 2 Erfolg.

A.

Berechtigung der Klägerin nach § 15 Abs. 2 ArbNERfG

Soweit die Klägerin aus abgetretenem Recht eine Leistung an sich selbst gefordert hat (Klage und. 1. Hilfsantrag), war die Klage bereits mangels Aktivlegitimation abzuweisen. Denn bei den geforderten Mitwirkungshandlungen gem. § 15 Abs. 2 ArbNERfG (Unterzeichnung, hilfsweise: Angabe von Erklärungen gegenüber den Patentämtern) handelt es sich um höchstpersönliche Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis, die nur auf den Gesamtrechtsnachfolger und nicht auf den Einzelrechtsnachfolger übergehen, mithin nicht abtretbar sind (vgl. Bartenbach/Volz, ArbNERfG, 4. Aufl., § 15 Rn. 11).

Hinsichtlich des 2. Hilfsantrags (Leistung an den Insolvenzverwalter) greift jedenfalls die direkte Ermächtigung der Klägerin durch den Nebenintervenienten vom 6.6.2005 (Anlage CBH 48), so dass über den Hilfsantrag auch in der Sache zu entscheiden war.

B.

Begründetheit des Hilfsantrages

Auch wenn man zu Gunsten der Klägerin unterstellt, dass der Beklagte innerhalb der FAST-Gesellschaften alleine für das Patentwesen verantwortlich gezeichnet hat, kann dem Vortrag der Klägerin keine wirksame Inanspruchnahmeerklärung oder Übertragungserklärung hinsichtlich der Streitpatente entnommen werden:

I. Unabhängig vom genauen Datum der jeweiligen Erfindungen ist zwischen den Parteien in Bezug auf die noch streitgegenständlichen Patente unstrittig, dass der Beklagte die Erfindungen entweder als Prokurist und somit

als Arbeitnehmer der FAST Technology GmbH oder als Vorstand der FAST Technology AG getätigt hat. Für beide Fallgestaltungen kommen somit die Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes zum tragen, entweder direkt gem. § 1 ArbNERfG, oder (nur eingeschränkt, da nicht vergütungspflichtig) aufgrund der Vereinbarung in § 7 Abs. 2 des Vorstandsdienstvertrages (Anlage B 4).

II. Gem. § 5 Abs. 1 ArbNERfG muss jeder Arbeitnehmer, der eine Dienstleistung gemacht hat, diese unverzüglich schriftlich dem Arbeitgeber melden.

1. Vorliegend ist bei sämtlichen Erfindungen davon auszugehen, dass es sich um Dienstleistungserfindungen in der Form der Erfahrungserfindung im Sinne des § 4 Abs. 2 ArbNERfG bzw. um Erfindungen, die in Zusammenhang mit der Vorstandstätigkeit des Beklagten stehen, handelt.

Denn der Beklagte ist dem sehr ausführlichen Vortrag der Klägerin zu dem technischen Sachzusammenhang zwischen den beiden vom Beklagten bereits auf die FAST-Unternehmen übertragenen Erfindungen und den hier streitgegenständlichen Erfindungen (vgl. Schriftsatz vom 6.12.2005 S. 23-31 = Bl. 251-260, die sämtlich zum Kern der unternehmerischen Tätigkeit der FAST-Unternehmen und der beruflichen Tätigkeit des Beklagten als Prokurist bzw. Vorstand innerhalb der FAST-Unternehmen zählen, nur sehr pauschal, wie im Tatbestand wiedergegeben, entgegengetreten (vgl. Schriftsatz vom 6.7.2005 S. 11 = Bl. 186). Er hat damit die für die Klägerin streitende tatsächliche Vermutung (vgl. Bartenbach/Volz, ArbNERfG, 4. Aufl., § 4 Rn. 46), dass es sich bei den von ihm getätigten Erfindungen, die ganz offensichtlich seinen betrieblichen Tätigkeitsbereich bzw. seine Vorstandstätigkeit berühren, um Erfahrungserfindungen bzw. Vorstandserfindungen handelt, nicht erschüttert.

2. Meldungen des Beklagten im Sinne des § 5 Abs. 1 ArbNERfG liegen unstreitig nicht vor.

Ein Verstoß gegen § 5 ArbNERfG muss aber nach der höchststrichterlichen Rechtsprechung ohne Nachteile für den Arbeitnehmererfinder bleiben, wenn in einer der ordnungsgemäßen Meldung vergleichbaren anderweitigen Form dokumentiert ist, dass der Arbeitgeber

das Wissen und die Erkenntnismöglichkeiten hat, die ihm nach § 5 ArbNErfG vermittelt werden müssen. Denn dann steht fest, dass es einer entsprechenden Meldung in der nach § 5 ArbNErfG vorgeschriebenen Form nicht mehr bedarf, und es wäre eine vom Zweck dieser Bestimmung nicht mehr gedeckte und treuwidrige Förmerei, wenn der Arbeitgeber im Hinblick auf die von ihm im Falle einer Dienstleistung zu treffenden Entscheidungen gleichwohl auf der Einhaltung von § 5 ArbNErfG bestehen könnte. Ein solcher Fall ist gegeben, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung mit dem Inhalt der von seinem Arbeitnehmer entwickelten Lehre zum technischen Handeln anmeldet und dabei alle an der Entwicklung beteiligten Erfinder benennt. Denn damit hat er zu erkennen gegeben, dass er auch aus seiner Sicht über die maßgeblichen Umstände, insbesondere über die Bedeutung der Leistung und ihre Erfinder informiert war, so dass er jedenfalls nunmehr in der Lage und es ihm zuzumuten war, die Dienstleistung sobald wie möglich in Anspruch zu nehmen, wenn er von dieser gesetzlichen Möglichkeit gebrauch machen wollte (BGH, Urt. v. 4.4.2006, X ZR 155/03 - Haftetikett).

Diese Rechtsprechung ist auch im vorliegenden Fall des Zusammenfallens der Eigenschaft als Erfinder und Vertreter des Arbeitgebers in Sachen Patentwesen in einer Person - sei es als Vorstand oder Prokurist - anzuwenden.

Hierbei ist hervorzuheben, dass der Beklagte als Vorstand auch nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit war, was sich schon aus § 1 Abs. 2 des Dienstvertrages (... vertritt die Gesellschaft mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen) ergibt. Für die Zeit der Tätigkeit als Prokurist liegt kein schriftlicher Vertrag vor. Eine Befreiung gemäß § 181 BGB hat die Klägerin nicht dargelegt.

Auch kommt es nicht mehr entscheiden darauf an, dass davon auszugehen ist, dass der Beklagte als Prokurist nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit war. § 181 BGB findet auch auf einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärungen analoge Anwendung (vgl. Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl., § 181 Rn. 8 mwN). Eine zu unterstellende ordnungsgemäße Inanspruchnahmeerklärung wäre daher ohne Genehmigungsmöglichkeit analog § 180 BGB nichtig (vgl. Palandt aaO § 181 Rn. 15 mwN).

Befreit ein Arbeitgeber jedoch den allein mit Patentangelegenheiten betrauten Arbeitnehmererfinder bzw. Vorstand, der aufgrund vertraglicher Abreden einem Arbeitnehmererfinder gleichsteht, nicht von den Beschränkungen des § 181 BGB, und sorgt auch sonst nicht für eine Organisation, die eine eventuell nötig werde Entgegennahme von Erfindermeldungen bzw. die Abgabe von Inanspruchnahmeerklärungen sicherstellt, so ist er nicht schutzwürdig, zumal die FAST Technology AG dies ausweislich von § 7 Abs. 2 des Vorstandsdienstvertrages sehenden Auges durch Vereinbarung der analogen Anwendung des Arbeitnehmererfinderrechts getan hat.

III. Die Viermonatsfrist des § 6 Abs. 2 ArbNErfG begann daher bei jedem Streitpatent spätestens mit der Einreichung der schriftlichen Patentanmeldung zu laufen.

IV. Eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung innerhalb der Frist des § 6 Abs. 2 ArbNErfG liegt unstreitig nicht vor.

V. Es konnten auch keine wirksamen mündlichen oder konkludenten Inanspruchnahmeerklärungen, bei der es sich um eine empfangsbedürftige rechtsgestaltende Willenserklärung handelt (vgl. BGH aaO S. 19 - Haftetikett), innerhalb der Frist festgestellt werden.

1. Für die Erfindungen, die der Beklagte als Prokurist des FAST Technology GmbH getätigt hat, fehlt es an jeglichem Vortrag der Klägerin, welche weiteren Personen irgendetwas Rechtserhebliches erklärt haben.

Der Tatsache allein, dass der Beklagte die von ihm getätigten Erfindungen für seinen Arbeitgeber zum Patent angemeldet hat, lässt sich - unabhängig von der fehlenden Schriftform und der Tatsache, dass die Patentanmeldungen sich nicht an den Beklagten als Arbeitnehmer, sondern an das jeweilige Patentamt richten, kein Erklärungsgehalt dahingehend entnehmen, dass darin auch eine Inanspruchnahmeerklärung zu sehen sein soll. Denn ein solcher Erklärungsgehalt wird von der Rechtsprechung auch bei Personenverschiedenheit grundsätzlich nicht angenommen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2004, 163, 166). Denn der

Arbeitgeber ist ohnehin gem. § 13 Abs. 1 ArbNErfG, unabhängig von einer späteren Inanspruchnahme, verpflichtet, die Arbeitnehmererfindung zur Anmeldung zu bringen. Vorliegend ist der Beklagte als Prokurist dieser Verpflichtung nachgekommen.

Auf die fehlende Schriftform, die gem. § 125 BGB zur Nichtigkeit der Willenserklärung führt, kommt es daher nicht mehr entscheidend an.

Die Schriftform ist auch nicht schon deswegen entbehrlich, da vorliegend eine schriftliche Erfindungsmeldung für entbehrlich gehalten wurde. Die unterschiedliche Formstrenge ist hinzunehmen (vgl. BGH aaO S. 17 - Haftetikett).

Die Vereinbarung eines Verzichts auf die Schriftform der Inanspruchnahmeerklärung ist zwar grundsätzlich möglich, allerdings nur während des Laufs der Viermonatsfrist (vgl. BGB aaO S. 19 - Haftetikett). Hierzu hat die Klägerin nichts Konkretes vorgetragen.

Ein allgemeiner konkludenter Verzicht auf sämtliche Formalien, wie in die Klägerin vorgetragen hat, wäre selbst bei Wahrunterstellung, da ohne Bezug zu einer konkreten Erfindung, mit dem Schutzgedanken des ArbNErfG unvereinbar und damit gem. § 22 ArbNErfG unwirksam. Unabhängig hiervon hat die Klägerin nicht vorgetragen, ab wann dieser allgemeine Konsens erstmals bestanden haben soll, so dass eine Anwendung auf die einzelnen Erfindungen nicht möglich ist.

2. Für die Erfindungen, die der Beklagte in seiner Zeit als Vorstandsmitglied des FAST Technology AG getätigt hat, sind ebenfalls keine rechtswirksamen Inanspruchnahmeerklärungen festzustellen.

Soweit die Klägerin vorträgt, dass es zwischen den Mitgliedern des Aufsichtsrates der FAST Technology AG und dem Beklagten wiederholt zu Diskussionen um die immensen Kosten gekommen sei, die durch die vom Beklagten in Bezug auf seine Erfindungen alleinverantwortlich, aber im Namen der FAST-Gesellschaften betriebenen Patentanmeldungen angefallen seien, der Beklagte die Patentanmeldungen zur Mehrung des eigenen Ruhmes und zur Aufbesserung des Patentportfolios der FAST-Gesellschaften immer sehr forciert und in den Gesprächen mit den Aufsichtsratsmitgliedern auf die Anmeldung seiner und auch anderer Erfindungen

gedrängt habe und in diesen Gesprächen der Beklagte und die betreffenden Mitglieder des Aufsichtsrates übereinstimmend davon ausgegangen seien, dass die Erfindungen, für deren Anmeldung die FAST Technology AG die Kosten übernehmen sollte, selbstverständlich auch allein der FAST Technology AG zustehen sollten, da die sich die Aufsichtsratsmitglieder ansonsten auch nicht von diesem extrem hohen Kostenaufwand überzeugen hätten lassen und dies dem Beklagten auch vollkommen klar gewesen sei, verfährt dies selbst bei Wahrunterstellung nicht.

Denn für die Annahme einer einseitigen empfangsbedürftigen Willenserklärung ist das Bewusstsein beim Erklärenden, hier den Aufsichtsratsmitgliedern, erforderlich, dass sie eine Inanspruchnahme nach dem Arbeitnehmererfinderecht aussprechen. Dies kann dem Vortrag nicht entnommen werden. Vielmehr sind alle Beteiligten übereinstimmend davon ausgegangen, dass die Erfindungen der FAST Technology AG bereits zustehen. Ein solcher bloßer „Zuordnungswille“ reicht nach der Rechtsprechung des BGH (aaO S. 22, 23 - Haftetikett) nicht aus.

Auf das Nichteinhalten der Schriftform kommt es daher nicht mehr entscheidend an.

Im Übrigen kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.

Die streitgegenständlichen Erfindungen sind damit nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist gem. § 8 Abs. 1 Nr. 3 ArbNERfG frei geworden.

VI. Eine ausdrückliche oder konkludente Übertragung der Erfindungen auf die FAST-Gesellschaften nach dem jeweiligen Freiwerden ist nicht festzustellen.

Grundsätzlich ist die Übertragung einer frei gewordenen Erfindung vom Arbeitnehmererfinder auf den Arbeitgeber gem. § 22 ArbNERfG möglich und zwar durch ausdrückliche oder auch konkludente Rechtsgeschäfte. Hierzu bedarf es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung jedoch zweier rechtsgeschäftlicher Willenserklärungen in Form von Angebot und Annahme. Ein etwaiger schlichter Zuordnungswille genügt nicht. Der Betreffende muss demnach in dem Bewusstsein gehandelt haben, dass eine derartige rechtsgeschäftliche Erklärung wenigstens möglicherweise erforderlich ist. Einem Verhalten ohne ein derartiges Erklärungsbewusstsein kann eine Willenserklärung mit einem bestimm-

ten Inhalt nur dann zugerechnet werden, wenn der Betreffende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können, dass sein Verhalten nach Treu und Glaube und der Verkehrssitte als Willenserklärung dieses Inhalts aufgefasst werden durfte, und der Gegner sie auch tatsächlich so verstanden hat (vgl. BGH aaO S. 22 ff. - Haftetikett).

Dem oben dargestellten und als wahr unterstellten allgemeinen Konsens zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern und dem Beklagten, dass die anzumeldenden Patente der FAST Technology AG gehören sollten, lässt sich eine derartiger rechtsgeschäftlicher Erklärungsgehalt nicht entnehmen. Denn unabhängig davon, dass nicht vorgetragen ist, wann konkret welche Gespräche stattgefunden haben, vor oder nach Ablauf der jeweiligen Inanspruchnahmefristen, sind sämtliche Beteiligten offensichtlich davon ausgegangen, dass die Patente bereits der AG zustehen. Ein auf eine Übertragung gerichteter rechtsgeschäftlicher Wille ist daher weder beim Beklagten noch bei den Aufsichtsratsmitgliedern festzustellen.

Ein derartiger Übertragungswille kann beim Beklagten schon auch deswegen nicht festgestellt werden, da es sich auf Seiten des Beklagten als Arbeitnehmererfinder um die Aufgabe eines geldwertes Rechts handelt und eine vernünftige Partei hierzu regelmäßig nur dann bereit sein wird, wenn auch über eine geldwerte Gegenleistung Einigkeit erzielt wird (vgl. BGH aaO S. 24 - Haftetikett), was vorliegend nicht der Fall ist.

Beachtenswerte Anhaltspunkte, dass von diesen Grundsätzen hier abzuweichen wäre, hat die Klägerin nicht vorgetragen. Ihr Hinweis auf § 7 Abs. 2 Satz 1 des Dienstvertrages, wonach der Dienstherr berechtigt sei, Erfindungen des Beklagten entschädigungslos in Anspruch zu nehmen, verfängt nicht, da dieses Recht gem. § 7 Abs. 2 Satz 2 des Vertrages nur so auszulegen ist, dass es innerhalb des analog anzuwendenden Arbeitnehmererfinderrechts und mithin nur innerhalb der Inanspruchnahmefrist besteht. Nach Ablauf der Inanspruchnahmefrist des Arbeitnehmererfindergesetzes können derartige Vorstandserfindungen somit entweder überhaupt nicht mehr in Anspruch genommen werden, oder nur gegen entsprechende Arbeitnehmererfinderentschädigung.

Dies gilt, soweit die Klägerin mit einem Insichgeschäft des Beklagten argumentiert, ebenso.

Unabhängig davon hat sich ein derartiges Insichgeschäft des Beklagten nicht nach außen hin manifestiert (vgl. Pa-

landt/Heinrichs aaO § 181 Rn. 23 mwN), denn das schlichte Betreiben der Patentanmeldungen für die FAST-Gesellschaften gehörte zu den arbeitsvertraglichen bzw. dienstvertraglichen Pflichten des Beklagten, der damit wiederum der Verpflichtung seines Arbeitgeber bzw. Dienstherrn gem. § 13 Abs. 1 ArbNErfG nachgekommen ist.

Auch dem als Anlage LLR 2 vorgelegten Investitionsvertrag vom 5.7.2005 lässt sich eine derartige Manifestation eines Insichgeschäfts nicht entnehmen. Denn zum einen bezieht sich die darin enthaltene Garantieerklärung allein auf die Vollständigkeit und Korrektheit der beiliegenden Aufstellung von Patentanmeldungen - die auch nicht die hier streitgegenständlichen Patente betreffen - und nicht auf eine materielle Zuordnung der zugrunde liegenden Arbeitnehmererfindungen. Zum anderen richtet sich diese Garantieerklärung weder an die FAST-Gesellschaften, noch an die Klägerin oder die vorherigen angeblichen Inhaber der Streitpatente, sondern an zukünftige weitere Investoren der FAST-Gesellschaften.

Auch wäre ein derartiges Insichgeschäft des Beklagten nach § 181 BGB schwebend unwirksam, da er von dieser Beschränkung nicht befreit war (vgl. oben). Hierauf kann sich auch derjenige berufen, der das Insichgeschäft ohne Genehmigung vorgenommen hat, da ein etwaiger Rechtsmissbrauch, der in dem Berufen auf die Unwirksamkeit liegen könnte, nicht eine Genehmigung des Geschäfts, die von dem Willensentschluss eines anderen abhängt, ersetzen kann. Auch steht es dem Insolventverwalter, der Streithelfer der Klägerin ist, frei, eine derartige Genehmigung jederzeit nachzuholen.

Eine derartige Genehmigung des schwebend unwirksamen Geschäfts ist bislang nicht festzustellen. Eine ausdrückliche Genehmigung des Insolvenzverwalters wurde nicht vorgebracht. Eine konkludente Genehmigung kann in der Veräußerung der Patente durch den Insolvenzverwalter nicht gesehen werden, da der Insolvenzverwalter damals weder um die Genehmigungspflichtigkeit wusste, noch auch nur mit ihr rechnete (vgl. Palandt/Heinrichs aaO § 182 Rn. 3 mwN).

C.
Zwischenfeststellungswiderklage

Aus den oben genannten Gründen war Antrag 1 der gem. § 256 Abs. 2 ZPO zulässigen Zwischenfeststellungswiderklage abzuweisen und dem Antrag 2 stattzugeben.

Soweit durch die Teilklagerücknahme keine Entscheidungserheblichkeit mehr bestand, war der Antrag in eine reguläre Feststellungswiderklage umzudeuten (Zöller/Greger, ZPO, 24. Aufl., § 256 Rn. 29). Das Feststellungsinteresse war jeweils gegeben, da die Klägerin das Vorliegen von freien Erfindungen bestritten bzw. eine wirksame Inanspruchnahme bzw. eine wirksame Übertragungen nach Freierwerden behauptet hatte. Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Antrag 2 der Klage auch insoweit, als letzterer auf die Rechtslage zum August 2003 abstellt, während die Widerklage mit dem 1. Hilfsantrag auf die Frage der Inanspruchnahme bzw. Übertragung abstellt.

Die innerprozessuale Bedingung für die weiteren Hilfsanträge ist nicht eingetreten.

D.
Nebenentscheidungen

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 3 und 5 ZPO, §§ 45 Abs. 1, 48 Abs. 1 GKG.

Aufgrund der unbestritten geblieben Ausführungen des Beklagten im Schriftsatz vom 9.2.2006 (S. 14 = Bl. 345) sowie unter Berücksichtigung eines Abschlags für den Feststellungsantrag bemisst die Kammer den Wert der Zwischenfeststellungswiderklage auf 700.000,- EUR. Da die Klage, die die Klägerin mit EUR 20.000,- bewertet hat, und die Zwischenfeststellungswiderklagen denselben Gegenstand betreffen, ist gem. § 48 Abs. 1 Satz 3 GKG nur der Wert des höheren Anspruchs maßgeblich. Der Wert des geltend gemachten Zurückbehaltungsrechts übersteigt diesen Betrag nicht.

Die Zwischenfeststellungswiderklage wurde erst mit
Schriftsatz vom 19.9.2005 (Bl. 219) unbedingt erhoben.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 269 Abs. 3 S. 2, 91
Abs. 1 ZPO.

Die Klägerin unterliegt mit ihrer Klage voll. Hinsicht-
lich der Zwischenfeststellungswiderklage unterliegt der
Beklagte mit seinem Hauptantrag, obsiegt jedoch mit dem
1. Hilfsantrag. Dieser weist jedoch keinen geringeren
Wert als der Hauptantrag auf, so dass die Kosten insge-
samt der Klägerin aufzuerlegen waren.

Da der Nebenintervenient mit seinen Anträgen unterliegt,
hat er die ihm entstanden Auslagen selbst zu tragen (§
101 Abs. 1 2. Halbsatz ZPO).

Retz

Retzer
Vors. Richter am LG

Brodh

Dr. Brodherr
Richterin am LG

Zigann
Dr. Zigann
Richter am LG



Der Gleichlaut der Ausfertigung mit der Ur-
schrift wird bestätigt.

München, den 07. AUG. 2006
Der Urkundsbeamte der Geschäftsstelle des
Landgerichts München I

Walter, JBS